

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 23 FEB 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0000053505	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/04602	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 07.05.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C07C51/44		
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 26.09.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 20.02.2004
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Richter, H Tel. +49 89 2399-8539 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-29 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der Anmelder:
 - ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
 - ☐ zusätzliche Gebühren entrichtet.
 - ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
 - ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.
2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern.
3. Die Behörde ist der Auffassung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2 und 13.3
 - ☐ erfüllt ist.
 - ☐ aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist:
4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:
 - ☒ alle Teile.
 - ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
 - Neuheit (N)
 - Ja: Ansprüche 1,3
 - Nein: Ansprüche 2
 - Erfinderische Tätigkeit (IS)
 - Ja: Ansprüche 3
 - Nein: Ansprüche 1
 - Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)
 - Ja: Ansprüche: 1-3
 - Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt IV

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

D1 = DE-A-3432082

D2 = C.A. 84:136272; Kurzreferat der JP-A-50-142511

D3 = US-A-4219389

Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts haben durchweg entschieden, daß Ansprüche für Produkte die durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung definiert sind ("product-by-process"-Ansprüche), nur zulässig sind, wenn - abgesehen von allen anderen Bedingungen- die Produkte selbst die Patentierungserfordernisse erfüllen, also neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Anspruch 2 erscheint es notwendig zu sein, darauf hinzuweisen, daß Artikel 64(2) EPÜ weder einem Anspruch Neuheit verleiht welcher als "product-by-process" Anspruch formuliert ist, wenn das Erzeugnis per se nicht neu ist, noch berechtigt oder befähigt er einen Anmelder für ein Europäisches Patent solche Ansprüche einzuschließen, die nicht die Erfordernisse des Artikels 52(1) EPÜ erfüllen (T 0674/92).

In diesem Zusammenhang sei auch verwiesen auf die Entscheidung T 664/90 (siehe insbesondere Gründe, Punkt 4), wo die Kammer betont: "once the product itself is part of the state of the art and is not novel according to the criterion of novelty as set out in Article 54(1) EPC, the fact of defining this product by reference to a new process is irrelevant to the question of novelty".

Daraus folgt, daß "product-by-process" Ansprüche generell in Unabhängigkeit vom Verfahren geprüft werden müssen.

Wenn es daher um die Neuheit eines "product-by-process"- Anspruchs geht, muß dessen Neuheit unabhängig von der eventuellen Neuheit des Verfahrens beurteilt und geprüft werden.

Demnach ist das Herstellungsprodukt aus Anspruch 1 nicht mehr neu gegenüber der wässrigen Natriumacrylatlösung gemäß D1 und D2.

Zwar ist im vorliegenden Fall ein "product-by-process"- Anspruch für dieses

Herstellungsprodukt nicht vorhanden, wohl aber ein Verwendungsanspruch des Verfahrensprodukts. Demnach ist Anspruch 2 nicht mehr einheitlich wegen a-posteriori Nichteinheitlichkeit gegenüber D1 und D2.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Anspruch 2 betrifft die Verwendung einer bekannten wäßrigen Natriumacrylatlösung zur Herstellung eines Polyacrylats. Dies ist aus D1, Beispiel 3 und aus der D2 bereits bekannt. Somit ist Anspruch 2 nicht neu.

Anspruch 1 Teil c betrifft die Herstellung einer wäßrigen Natriumacrylatlösung durch Salzbildung von gasförmiger Acrylsäure mit wäßriger Alkali-OH- Lösung; Alkali₂-O₃-Lösung oder Alkali-HCO₃-Lösung.

D2 beschreibt die Neutralisation von Acrylsäure oder Methacrylsäure mit NaOH in wäßriger Lösung. Das Merkmal "gasförmige Acrylsäure" und Schritte a) und b) gemäß Anspruch 1 sind nicht in D1 und D2 genannt. Somit ist Anspruch 1 gegenüber diesen Dokumenten neu.

D3, Beispiel (siehe Spalte 5, Zeilen 37-43) beschreibt die Bedingungen am Kopf der Kolonne: 100mm Hg und 130°C. Bei diesen Bedingungen ist die an der Stelle 9 austretende Acrylsäure gasförmig.

Somit unterscheidet sich Anspruch 1 von der D3 in der Anwesenheit von Merkmal c).

Es lag aber nahe gasförmige Acrylsäure zur Neutralisation gemäß D2 zu verwenden, weil diese am Kopf der vorgeschalteten Destillationsanlage gemäß D3 gasförmig anfällt. Somit ist der Anspruch 1 nicht erfinderisch gegenüber der Kombination aus D3 mit D2.

D1 liegt weiter entfernt als D2, weil hier die Herstellung der Alkaliacrylatlösung über das Erdalkaliacrylat erfolgt.

Anspruch 3 ist als erfinderisch anzusehen, sich aus der Kombination D2/D3 nicht das Merkmal "Polymerisationsvorrichtung" ergibt.